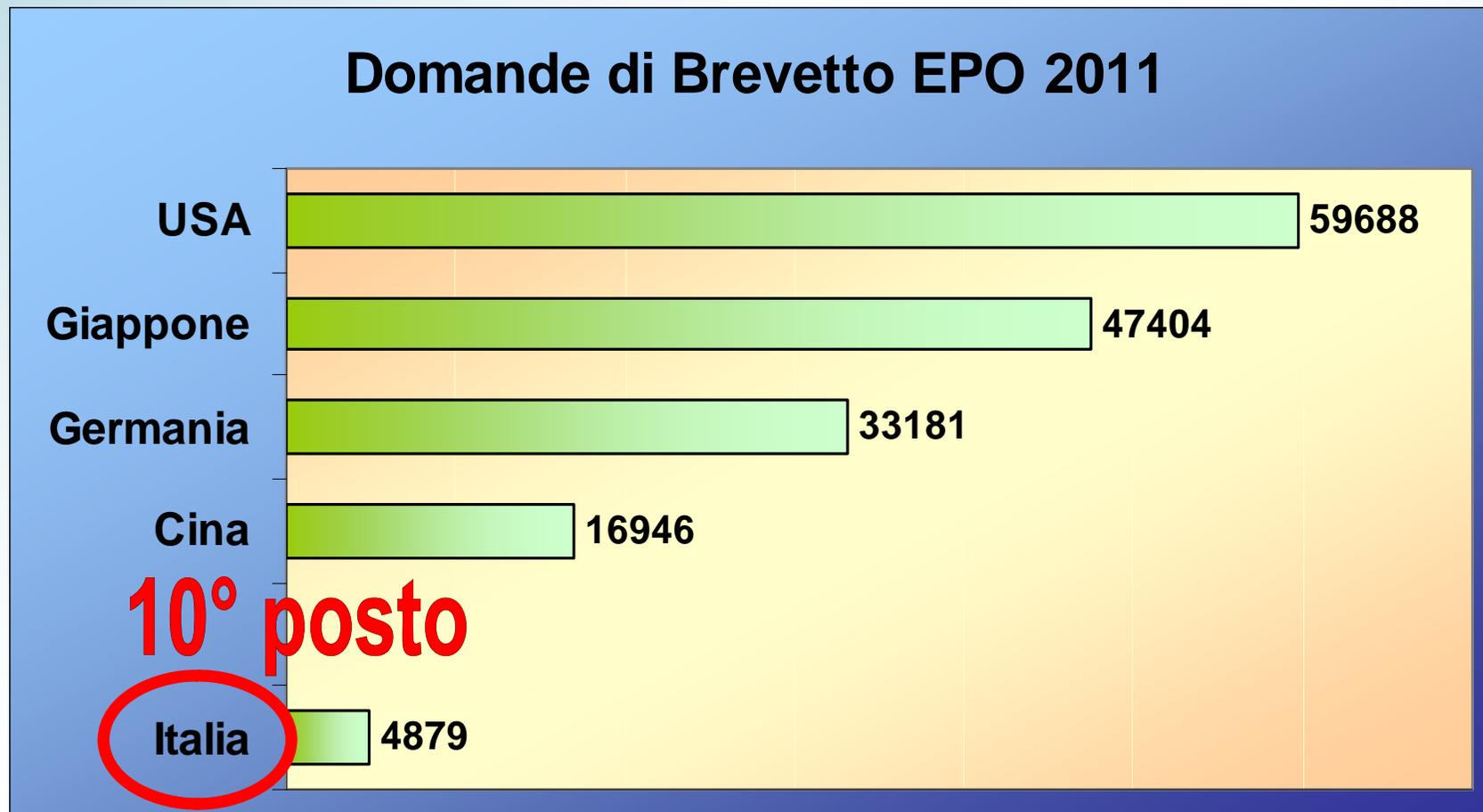

Il processo di accompagnamento alla fase brevettuale

Ufficio Marchi&Brevetti Area Consulenza – CNA Bologna

Bologna, CNA Bologna
Viale Aldo Moro, 22
Sala Gagliani, mercoledì 12 settembre 2012

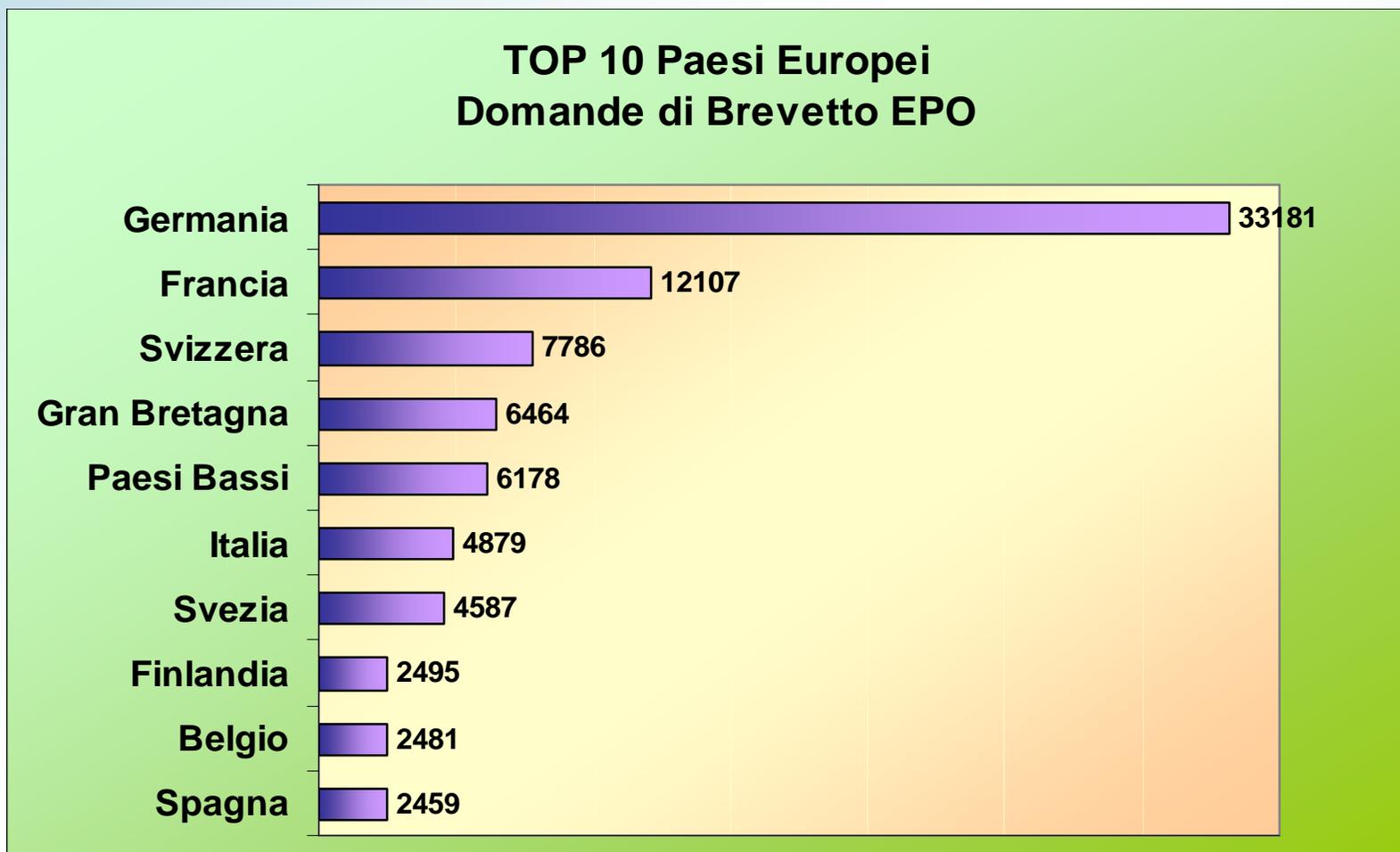
I Brevetti : lo scenario europeo 2011



Fonte: EPO

2

La propensione al Brevetto dei Paesi Europei



Fonte: EPO

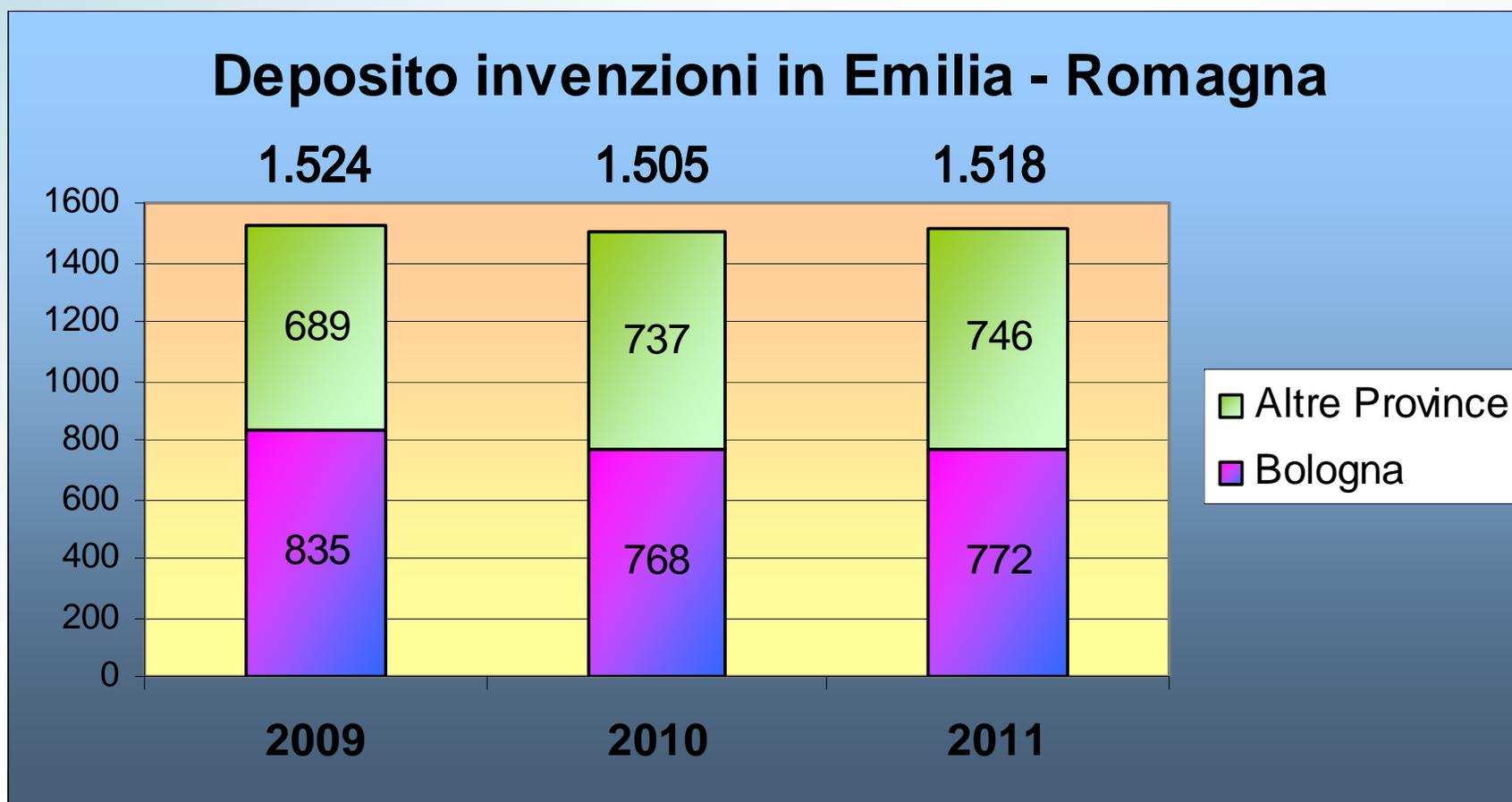
3

Le Domande di Brevetto in Italia



Fonte: U.I.B.M.

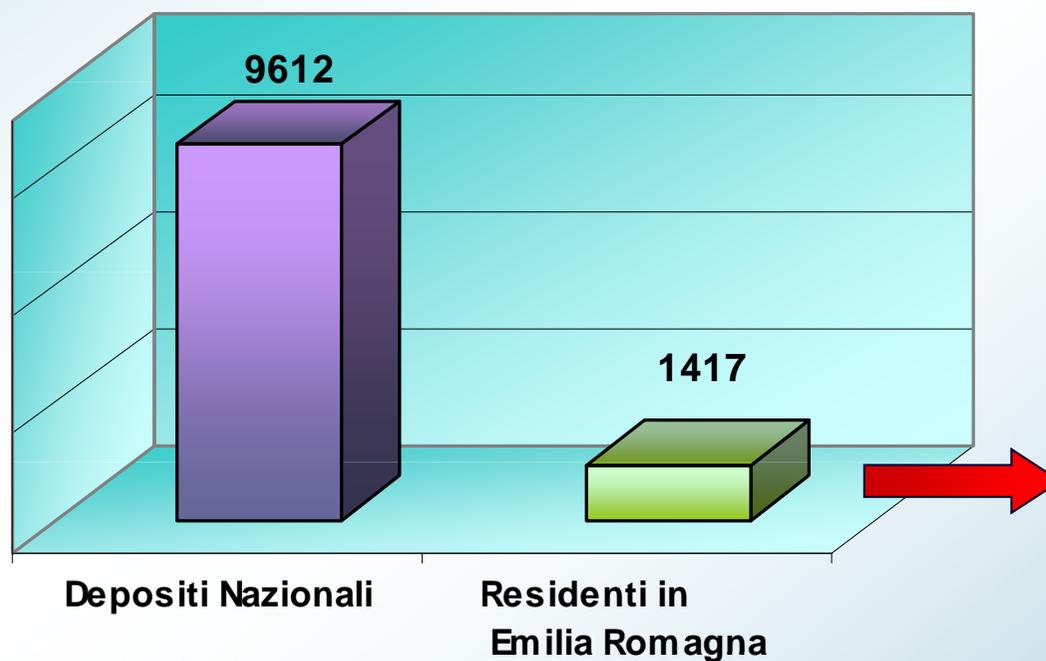
Le Domande di Brevetto in Emilia-Romagna



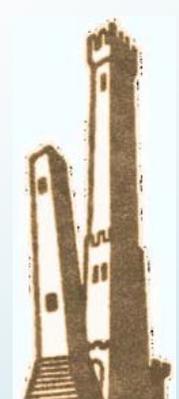
Fonte: U.I.B.M.

Quanti Titolari di Domande di Brevetto residenti in Bologna ?

Domande di invenzione nazionali 2011
Residenti in Emilia - Romagna

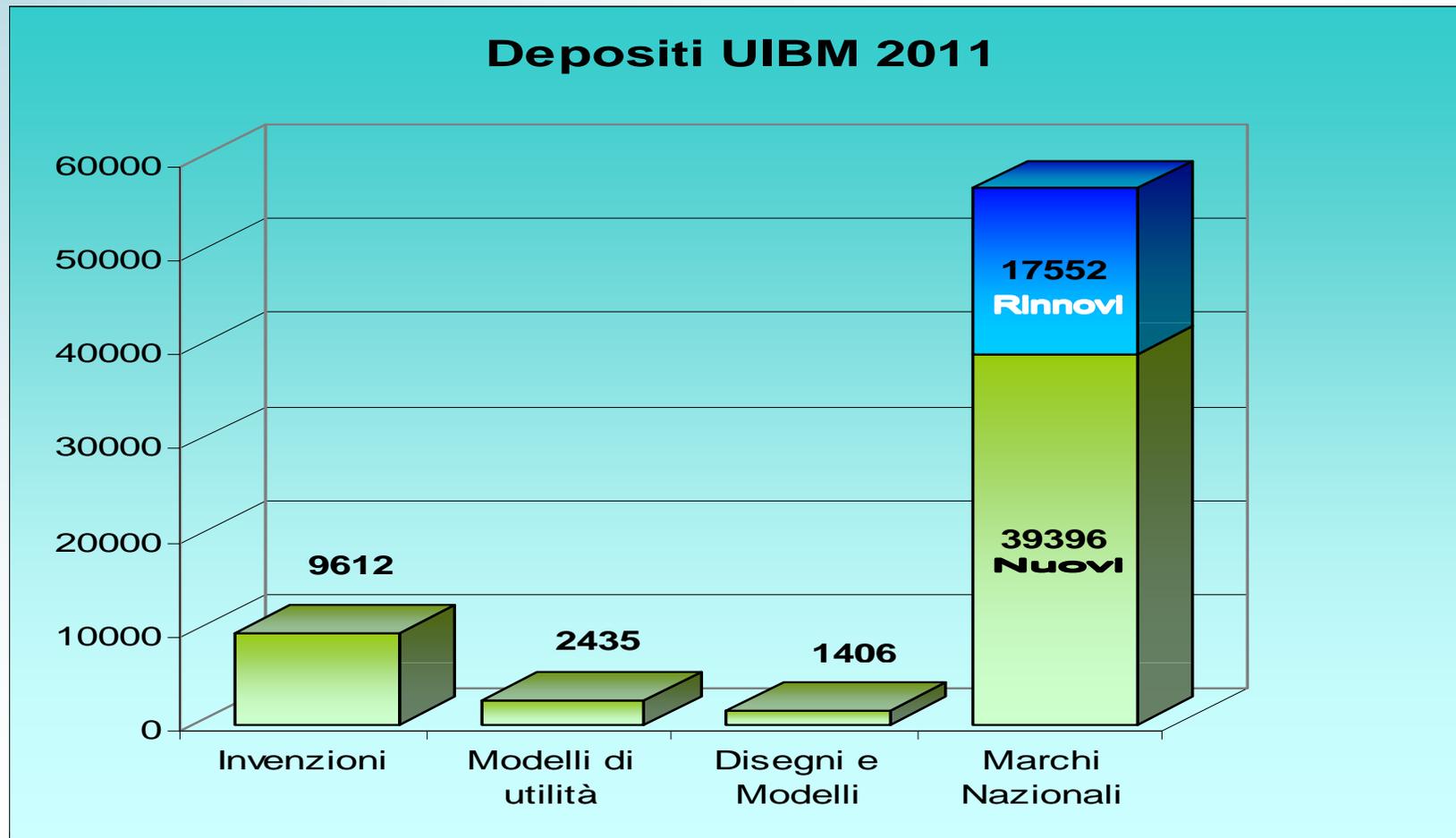


Fonte: U.I.B.M.



di cui
461
residenti
nella
Provincia
di Bologna

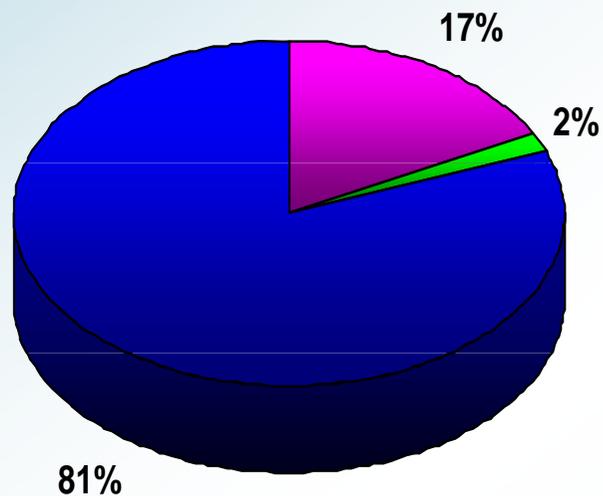
Depositi Marchi&Brevetti in Italia nel 2011



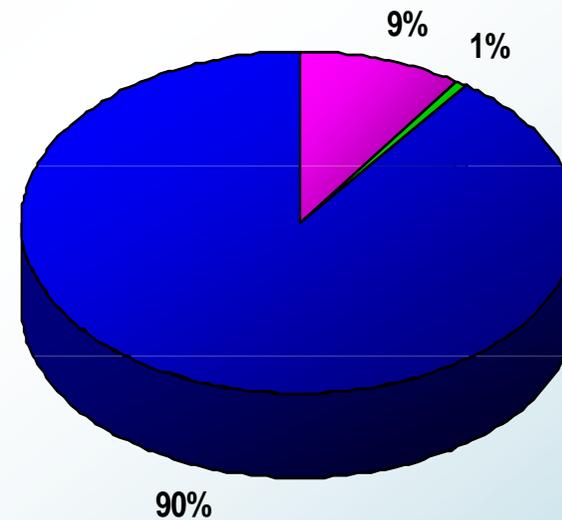
Fonte: U.I.B.M.

2011 : Raffronto Dato Nazionale – Dato Ufficio CNA

Depositi UIBM - Dato Nazionale



Interventi M&B CNA

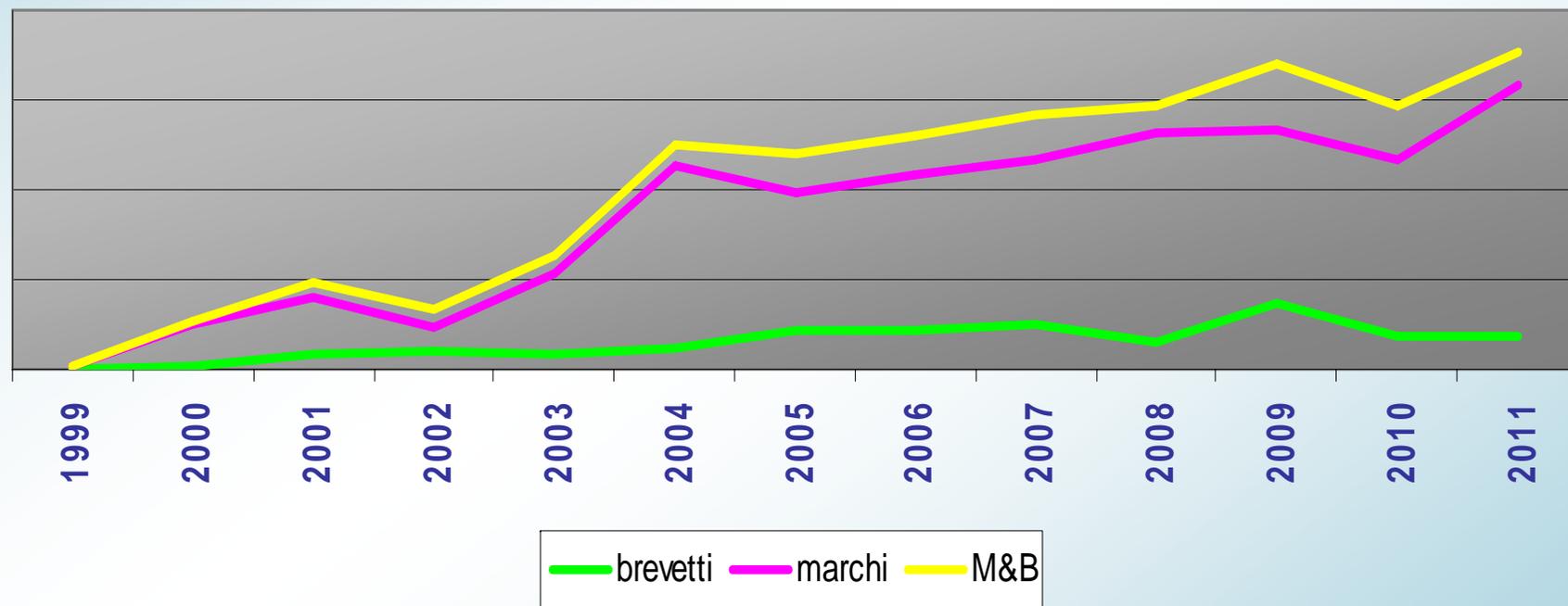


Fonte: U.I.B.M.

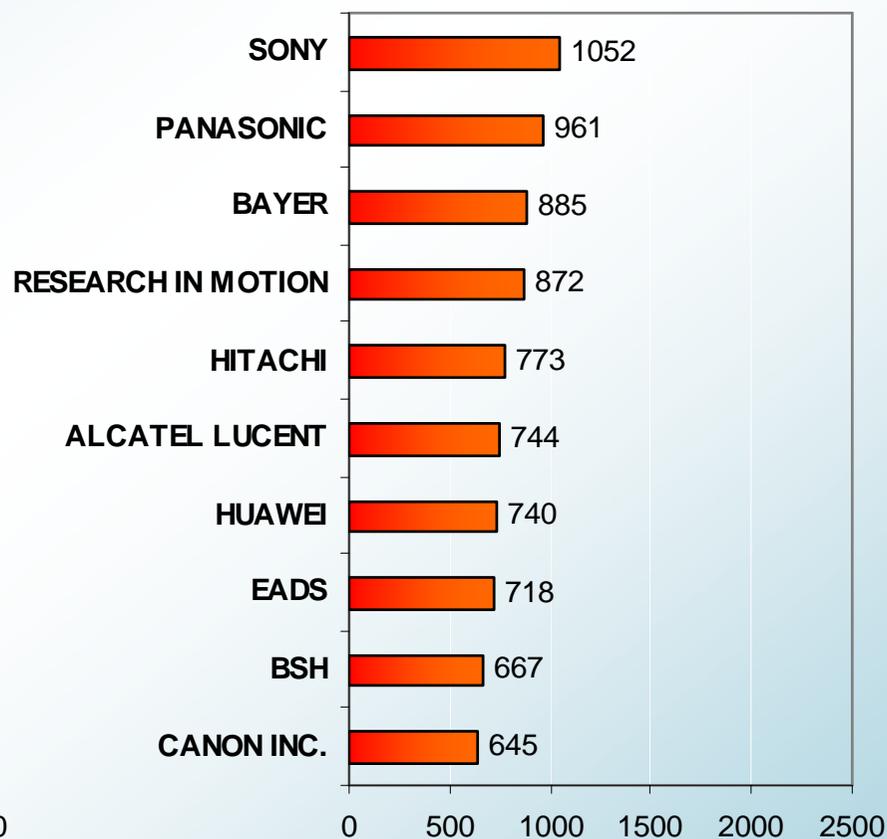
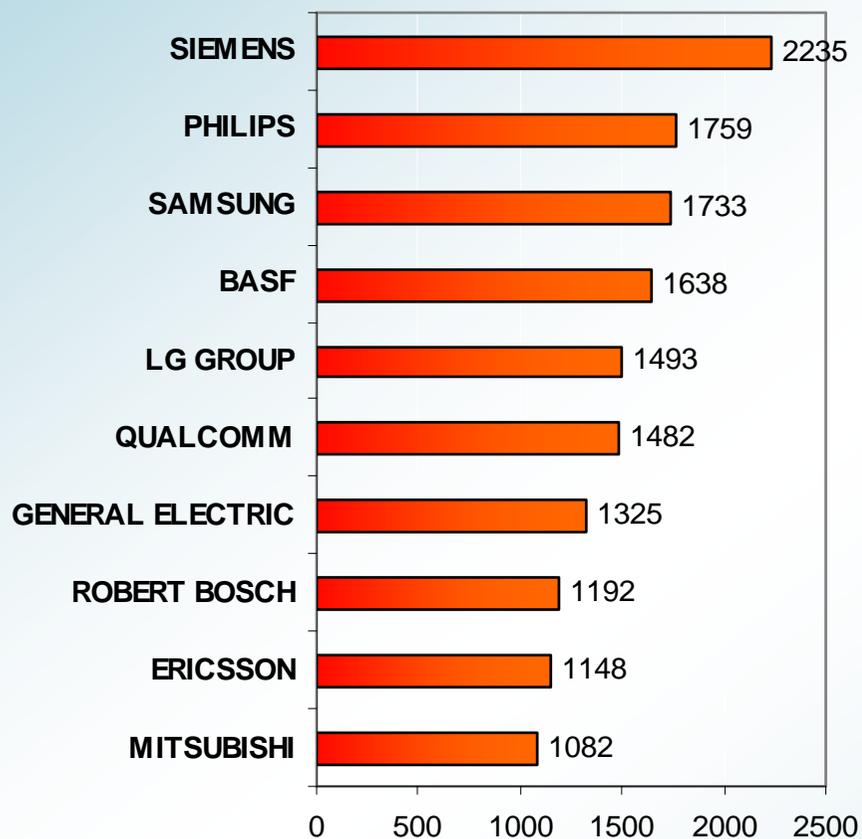


Grafico andamento M&B dal 2000 ad oggi – Indice ricavi/numeri brevetti sul totale

CNA: Attività M&B



Top 20 Aziende – Deposito domanda di brevetto EPO 2011



Fonte: EPO

Soprattutto le Grandi Imprese brevettano !

Indagine CNA 2009

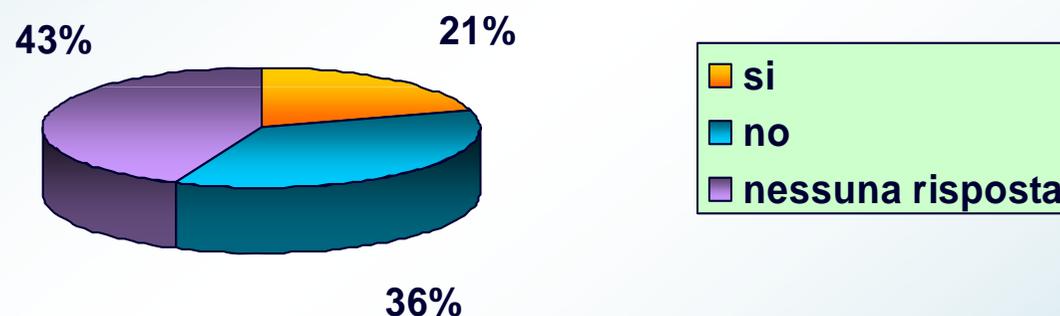
Campione complessivo : 200 aziende

Solo lo 0,5% delle aziende intervistate è risultata essere titolare di almeno un brevetto.

Le Piccole Imprese, invece, brevettano poco !

Indagine CNA 2009 Brevetti in Italia e all'estero

- Ritieni che la copertura brevettuale sia efficace a garantire lo sfruttamento economico delle invenzioni?



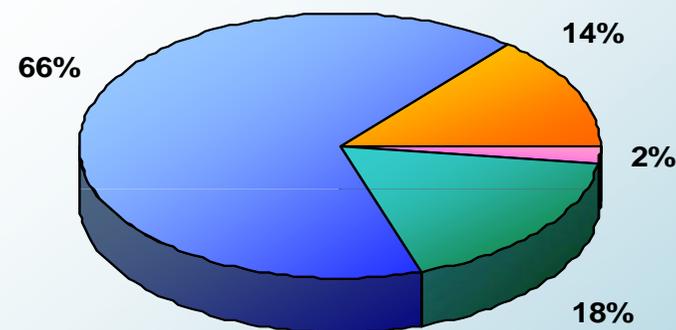
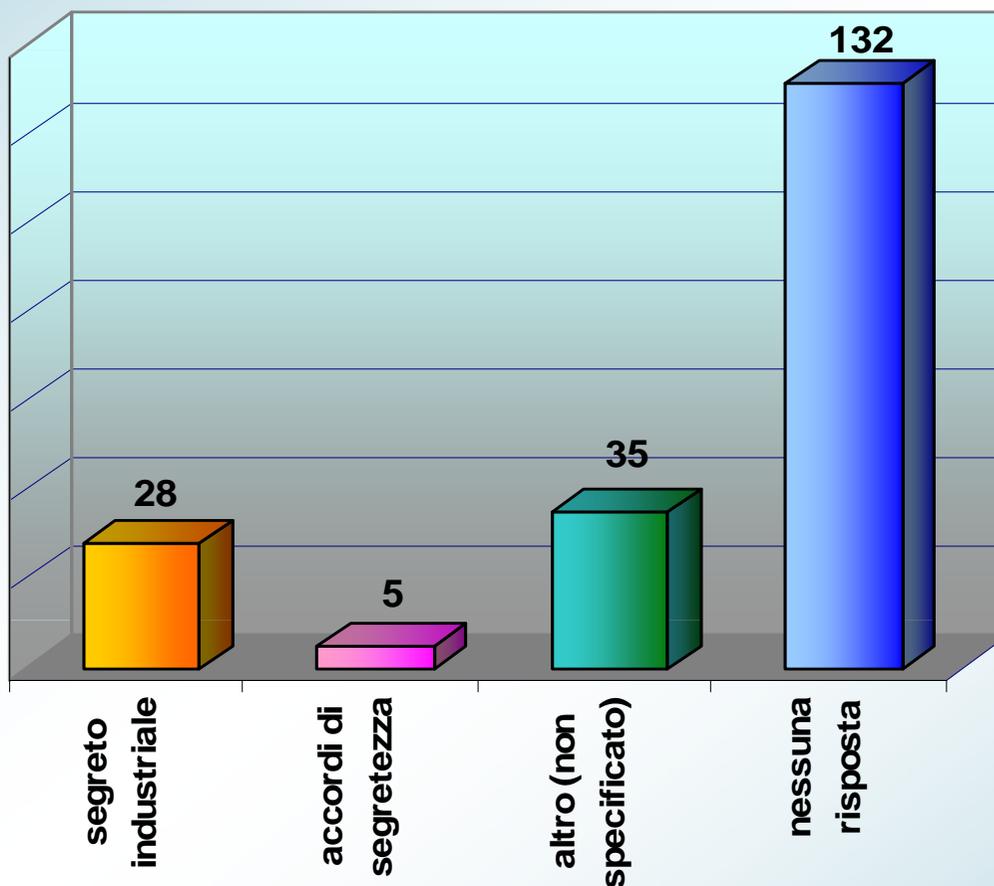
Tra chi ha risposto No ricorrono spesso i seguenti motivi:

- Costi troppo elevati rispetto ai risultati conseguibili con la brevettazione
- Scarsa tutela in caso di violazione da parte di terzi dei diritti acquisiti con il brevetto

Indagine CNA 2009

Brevetti in Italia e all'estero

- Quali strumenti adotta a tutela del Know-how aziendale?



L'Ufficio Marchi&Brevetti di CNA

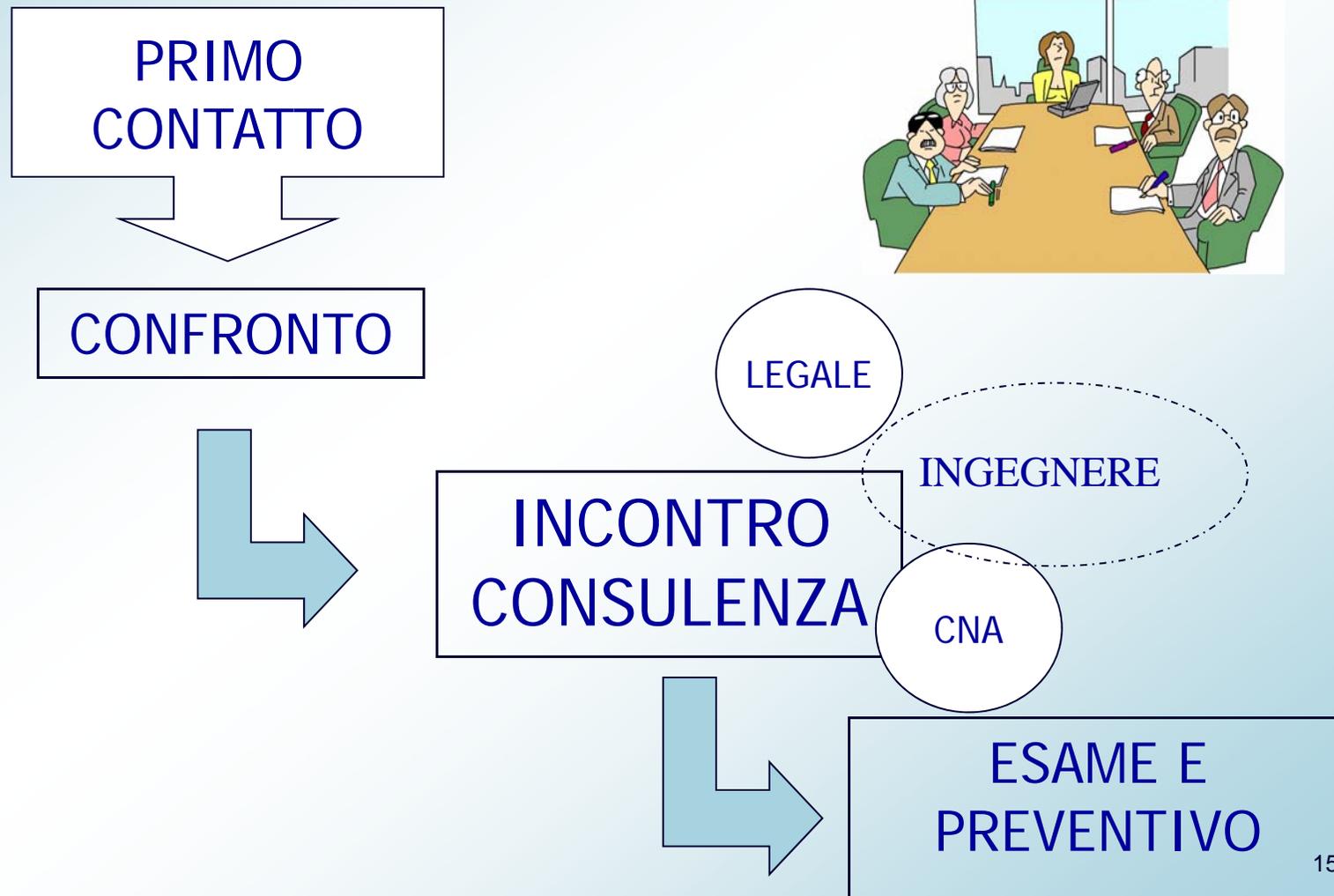
Nasce nel 1999 per accompagnare le imprese nel processo di tutela della loro proprietà industriale.

L'Ufficio di CNA opera in stretta collaborazione con avvocati ed ingegneri brevettuali ed espleta le pratiche relative all'ottenimento della tutela in Italia ed all'estero di marchi e brevetti

L'Organico si compone di 3 risorse interne e della rete di partners esterni.



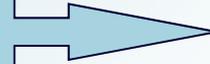
Il percorso di accompagnamento



Il percorso di accompagnamento



PRIMO CONTATTO



CONFRONTO

Obiettivi

- ◆ conoscere il contesto
- ◆ conoscere ciò che si vorrebbe tutelare
- ◆ trasferire informazioni generali sulla Tutela della PI
- ◆ individuare possibili iter di tutela
- ◆ acquisire informazioni utili a selezionare le più adeguate competenze tecniche (= Ingegneri brevettuali)

[Fase Primo Contatto – Confronto]

1. Conoscere il contesto

Identificazione Titolare e Inventore

Sono direttamente coinvolti nel Brevetto all'atto del deposito TITOLARE (o TITOLARI)
e INVENTORE (o INVENTORI)
(e successivamente al deposito LICENZIATARI ed EREDI)

Conoscere lo stato di avanzamento dell'Invenzione

Conoscere lo stadio di avanzamento dell'Invenzione per pianificare i tempi per la tutela, per individuare i soggetti coinvolti, i team tecnici di lavoro al trovato, e per verificare se è già stato presentato al mercato.

[Fase Primo Contatto – Confronto]

2. Conoscere ciò che si vorrebbe tutelare. Presentazione dell' "idea".

Obiettivi

- verificare ipotesi Istituto di Tutela più confacente
- verificarne requisiti

[Fase Primo Contatto – Confronto]

Verificare Istituto di Tutela più confacente .

I diritti di proprietà industriale si acquistano solo mediante brevettazione o registrazione

Oggetto di **brevettazione** sono :

- Le invenzioni
- I modelli di utilità
- Le nuove varietà vegetali

Oggetto di **registrazione** sono :

- I Marchi
- I disegni e modelli

[Fase Primo Contatto – Confronto]

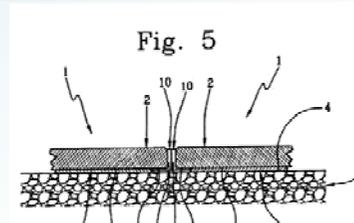
Trasferire informazioni generali sulla Tutela della PI

⇒ **Cos'è un Brevetto (art. 66 C.p.i.)**

Il Brevetto conferisce al titolare il diritto di esclusiva di produzione e commercializzazione nel territorio di tutela del trovato e quindi il diritto di vietare a terzi (salvo consenso del Titolare) di produrre, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il trovato in questione o, nel caso di brevetto di processo, il diritto di vietare a terzi di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

[Fase Primo Contatto – Confronto]

Verificare Istituto di Tutela più confacente : oggetto di possibile tutela

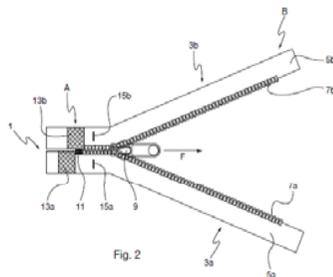


*Brevetto per invenzione MI2007A002344
Piastrina per pavimenti e processo per la
realizzazione di tale piastrina*

- L'invenzione di prodotto (Brevetto per Invenzione di prodotto)
- L'invenzione di processo (Brevetto per Invenzione di processo)
- Ritrovati relativi a prodotti (Modello di Utilità)
- La forma (Disegni o modelli/marchi tridimensionali) di un prodotto
- Il nome di un prodotto (Marchio)



*Marchio comunitario registrato da
FIAT GROUP M & C S.P.A.*



*Brevetto per modello di utilità
Chiusura Lampo TO2008U76*



Modello comunitario registrato da Bialetti Industrie SPA



Toblerone® è marchio registrato dalla Kraft Foods Groups © 1986

[Fase Primo Contatto – Confronto]

Verificare Istituto di Tutela più confacente : oggetto di possibile tutela

Opportunità di riferirsi contestualmente a più Istituti di Tutela



[Fase Primo Contatto – Confronto]

Verificare Requisiti di Brevettabilità

Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni in ogni settore della tecnica che abbiano i seguenti requisiti :

- ◆ Novità (art. 46 C.p.i.)
- ◆ Attività inventiva (art 48)
- ◆ Industrialità (art. 49)
- ◆ Liceità (art. 50)

[Fase Primo Contatto – Confronto]



Trasferire informazioni generali sulla Tutela della PI

I contenuti principali :

- ⇒ Vantaggi di un Brevetto
- ⇒ Quando conviene brevettare
- ⇒ Aree territoriali di tutela : i differenti percorsi di tutela

[Fase Primo Contatto – Confronto]

Trasferire informazioni generali sulla Tutela della PI

⇒ **Vantaggi di un brevetto**

- ↪ è un efficace mezzo per escludere i concorrenti dal poter utilizzare l'invenzione brevettata
- ↪ dà titolo per potere agire in giudizio contro i contraffattori (con cause o provvedimenti cautelari). E' efficace mezzo per intervenire in dogane e fiere contro i contraffattori
- ↪ consente di non dovere adottare misure di segretezza per la protezione di segreti aziendali
- ↪ costituisce un bene immateriale ("intangible asset") per potenziare la situazione patrimoniale di un'azienda ovvero capitale di apporto nella costituzione di una nuova società
- ↪ Per il Titolare costituisce un diritto alienabile tramite contratti di cessione o licenza d'uso (= fonte di reddito)

[Fase Primo Contatto – Confronto]

Trasferire informazioni generali sulla Tutela della PI

⇒ Quando conviene brevettare

	Applicazione su piccola scala	Applicazione su media scala	Applicazione su larga scala
Miglioramento modesto			
Miglioramento significativo			
Fattore competitivo			

[Fase Primo Contatto – Confronto]

Trasferire informazioni generali sulla Tutela della PI

⇒ **Aree territoriali di tutela : i differenti percorsi di tutela**

Il Brevetto ha validità limitatamente al Paese o ai Paesi, in cui si è ottenuta la relativa concessione.

⊕ **Il Brevetto Italiano**

⊕ **Il Brevetto Europeo**

⊕ **Il Brevetto Internazionale (PCT)**

[Fase Primo Contatto – Confronto]

Trasferire informazioni generali sulla Tutela della PI



Il Brevetto Italiano



[Fase Primo Contatto – Confronto]

Trasferire informazioni generali sulla Tutela della PI

II Brevetto EPO (38 paesi)

Albania, Austria, Belgio,
Bulgaria, Cipro, Croazia,
Danimarca, Estonia, Francia,
Finlandia, Germania, Grecia,
Irlanda, Islanda, Italia,
Lituania, Lettonia,
Liechtenstein, Lussemburgo,
Macedonia, Malta, Monaco,
Norvegia, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Regno Unito, Rep.
Ceca, Romania, San Marino,
Serbia, Slovacchia, Slovenia,
Spagna, Svizzera, Svezia,
Turchia, Ungheria.

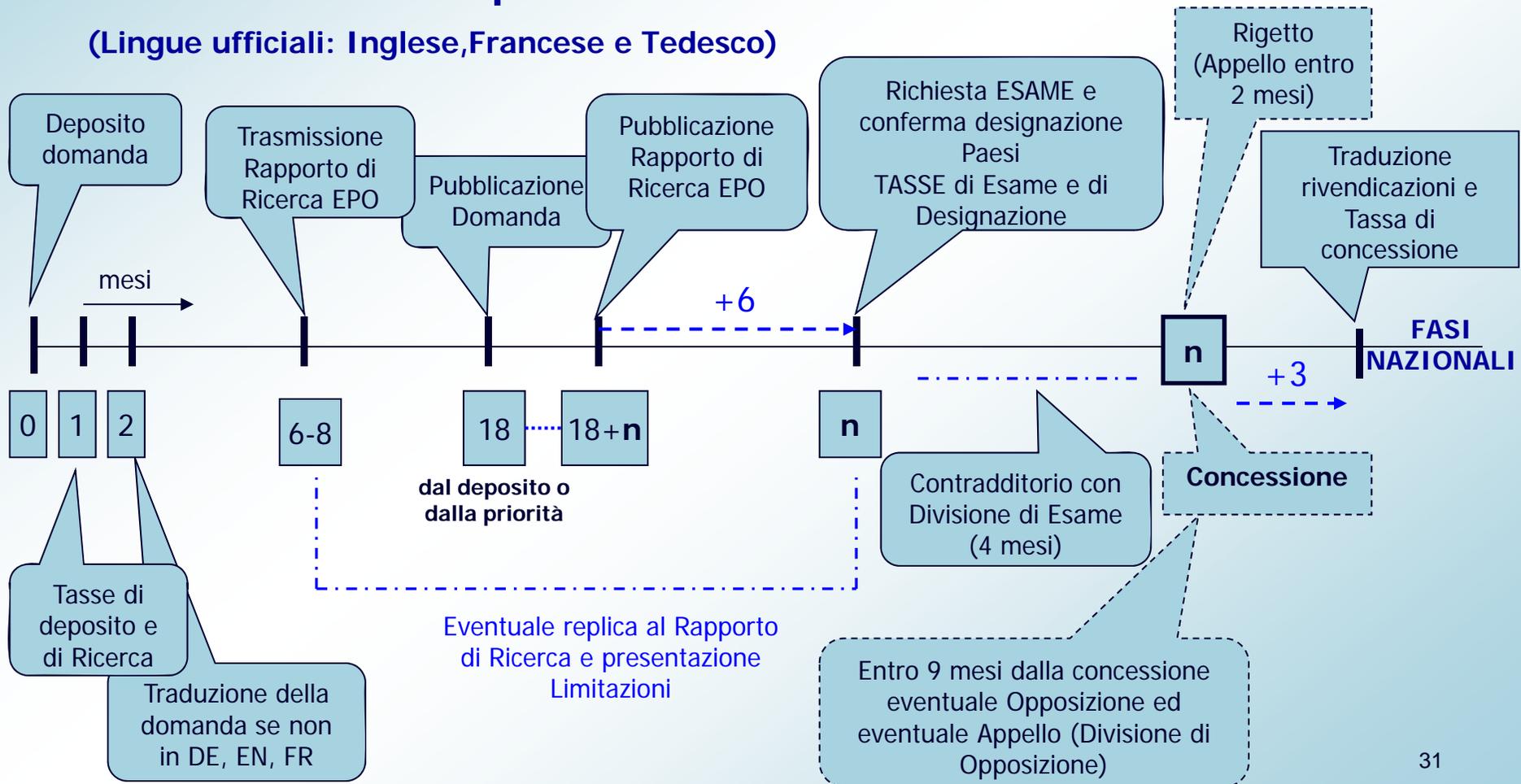


[Fase Primo Contatto – Confronto]

Trasferire informazioni generali sulla Tutela della PI

II Brevetto Europeo

(Lingue ufficiali: Inglese, Francese e Tedesco)





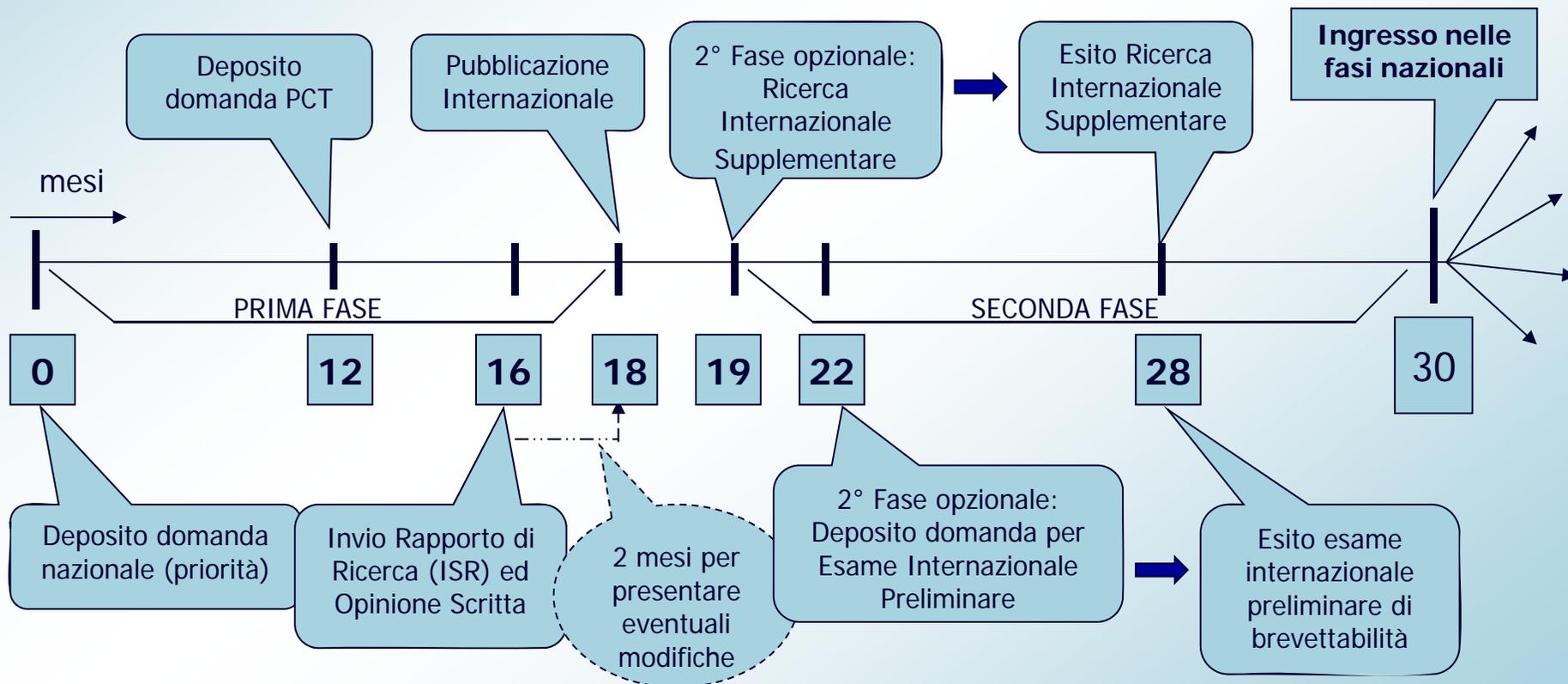
[Fase Primo Contatto – Confronto]

Trasferire informazioni generali sulla Tutela della PI

Il Brevetto PCT 146 Stati

Vantaggi : Diluizione delle spese e delle scelte strategiche nel tempo (fino a 30-31 mesi)

Svantaggi : costi e posticipazione della concessione



[Fase Primo Contatto – Confronto]

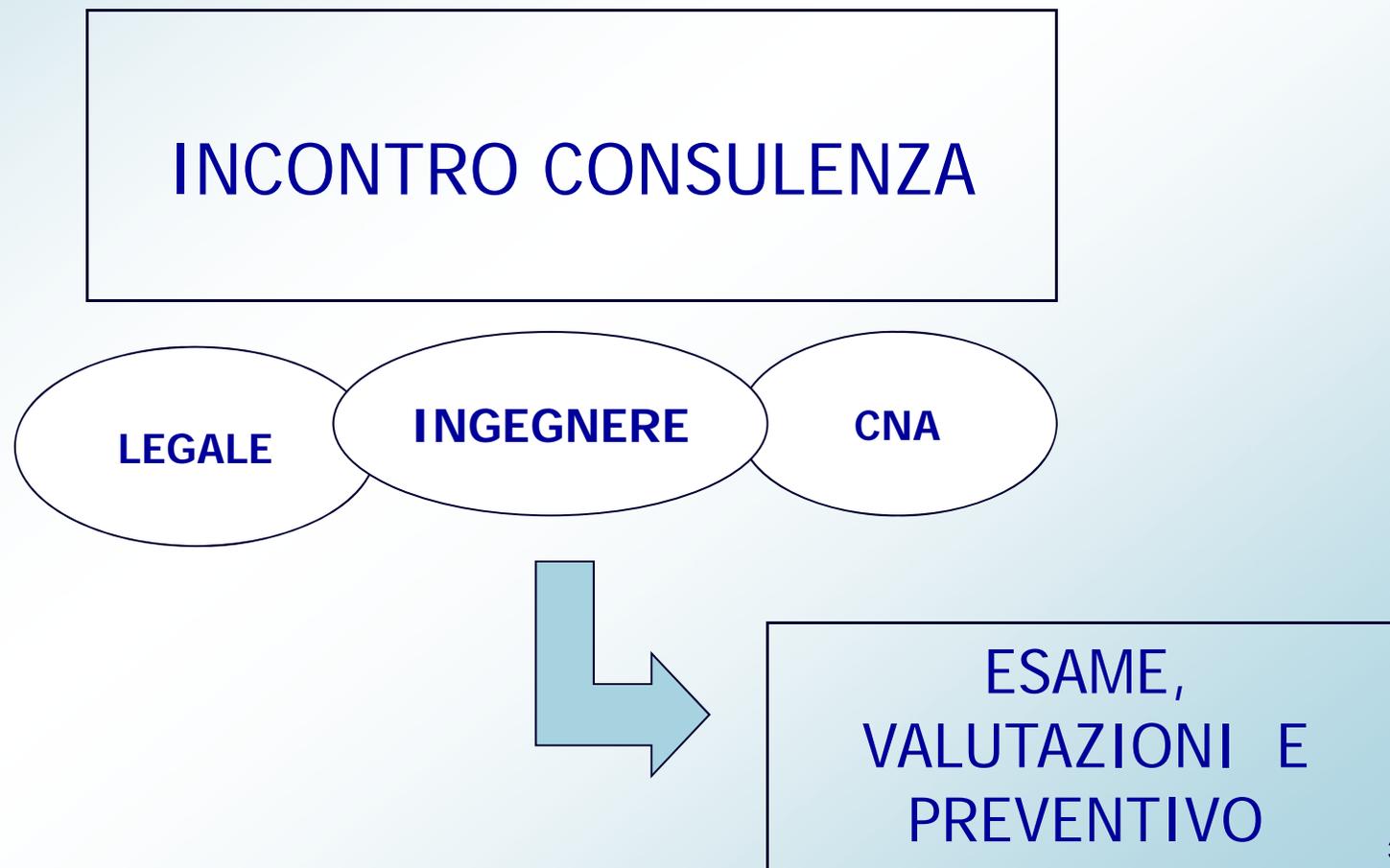
Trasferire informazioni generali sulla Tutela della PI

Una possibile strategia di deposito

- 1) Depositare inizialmente una domanda di brevetto italiano
- 2) Attendere il rapporto di ricerca
- 3) Esaminare attentamente i documenti anteriori citati nel rapporto di ricerca per valutare le probabilità di ottenere un valido brevetto
- 4) Se i brevetti anteriori richiamati non sono confliggenti, depositare domande di brevetto estero rivendicando la priorità della domanda di brevetto italiano

Valutare i paesi in cui si pensa
che il prodotto brevettato possa
essere commercializzato con
successo

Il percorso di accompagnamento



AVVIO ITER DI TUTELA

La **Ricerca di Anteriorità** è finalizzata a rilevare l'eventuale esistenza di brevetti anteriori che potrebbero interferire con la domanda di brevetto di interesse.

Distinguiamo diverse tipologie di ricerca:

- Ricerche per titolarità
- Ricerche per parole-chiave
- Ricerche per argomento
- Ricerche di uno specifico documento brevettuale

LA RICERCA DI ANTERIORITA'

Possono altresì essere richiesti :

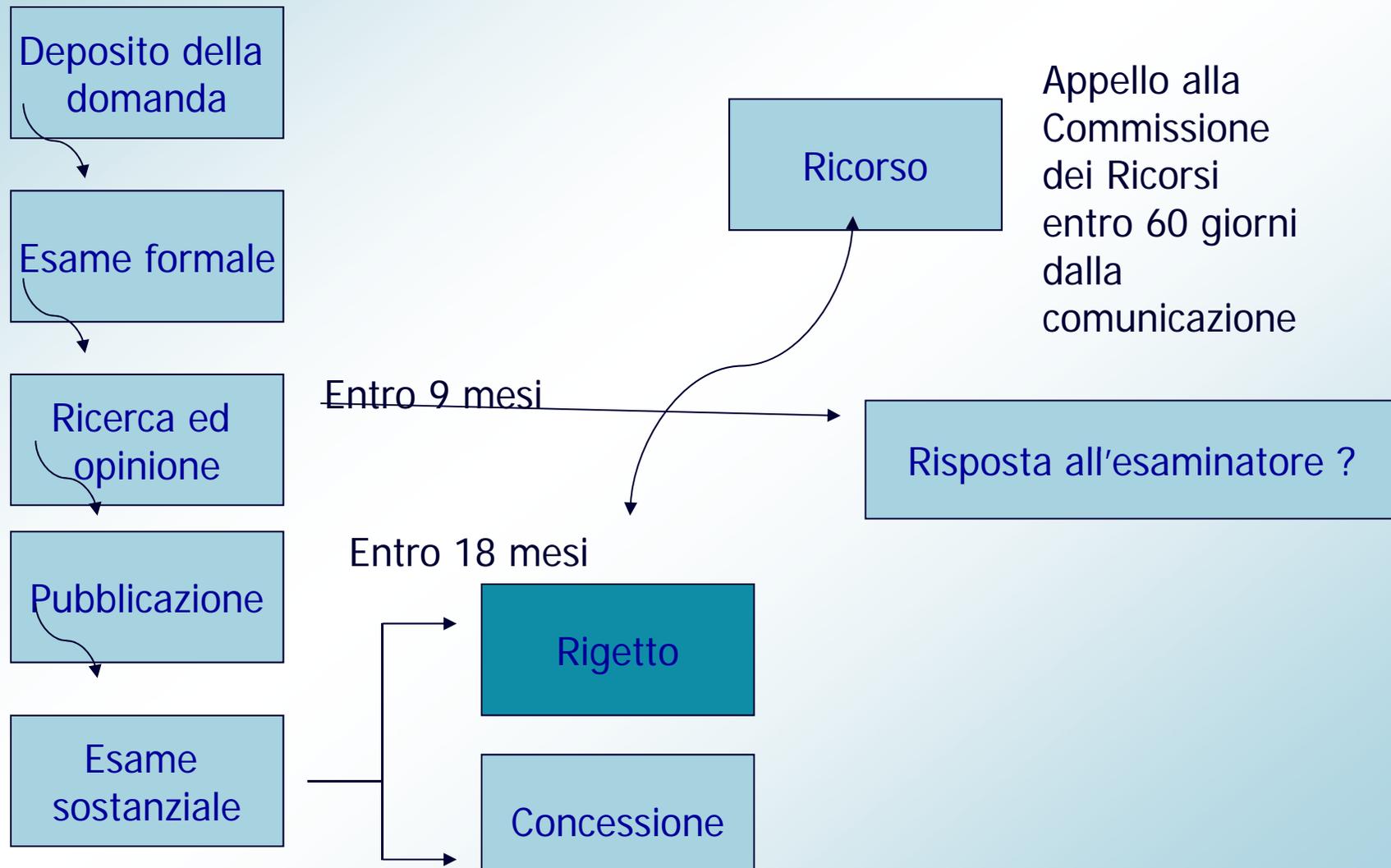
- Parere di brevettabilità
- Parere di legittimità produttiva = *capire cosa è lecito o non lecito produrre senza violare i brevetti altrui nelle aree target*

LA RICERCA DI ANTERIORITA'

Altri obiettivi strategici di una Ricerca di Anteriorità :

- La Ricerca di Anteriorità come strumento di analisi competitiva
- La Ricerca di Anteriorità come strumento di aggiornamento su come sta evolvendo la tecnica (ed i competitors) nel settore specifico (dopo poco viene reso accessibile al pubblico)
- La Ricerca di Anteriorità è letteratura tecnica importante per la progettazione di nuovi prodotti

Domanda di brevetto nazionale per invenzione



Il Deposito della Domanda

1) Il Deposito della domanda di Brevetto per Invenzione

➤ **Titolo** : indica l'oggetto dell'invenzione

➤ **Relazione Tecnica** : la parte più importante e critica, deve essere sufficientemente chiara tanto da consentire ad un tecnico di settore di riprodurre l'invenzione.

Comprende :

- ✓ Riassunto
- ✓ Individuazione settore tecnico
- ✓ Analisi della Tecnica nota
- ✓ Scopo dell'invenzione
- ✓ Caratteristiche dell'invenzione
 - ✓ Esempi di realizzazione pratica
 - ✓ Disegni (se necessari)

➤ **Rivendicazioni** : individuano l'ambito di protezione

Il Deposito della Domanda

- Accessibilità al Pubblico (possibilità di rendere immediatamente accessibile al Pubblico dopo 90 giorni dalla data di deposito la domanda di brevetto e gli allegati)
- Possibilità di presentare la Domanda di Brevetto in riserva (2 mesi) limitatamente a :
 - Riassunto, Descrizione e Rivendicazione (da presentare esemplare provvisorio)
 - I Disegni (da presentare copia provvisoria)
 - Designazione di Inventore
 - Traduzione delle rivendicazioni

L'Esame Formale

L'Ufficio Marchi & Brevetti (UIBM) esamina la Domanda per assicurarsi, che la stessa contenga tutti i requisiti amministrativi e formali richiesti (es. Allegati e Pagamento Tassa di Domanda).

La Ricerca

La ricerca di anteriorità si applica alle domande di brevetto per invenzione industriale depositate a partire dal 1° luglio 2008

Viene effettuata dall'Ufficio Brevetti Europeo (EPO) per conto dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. La ricerca è corredata dai documenti anteriori riscontrati (con indicazione della relativa pertinenza) e da un'opinione di brevettabilità

Si effettua soltanto per le domande di brevetto che non rivendicano la priorità di una domanda precedente

La Ricerca

I Richiedenti possono, dopo aver ricevuto il Rapporto di Ricerca, presentare un'istanza all'UIBM, nella quale commentare l'opinione di brevettabilità emessa dall'EPO, nel caso non fossero d'accordo e/o modificare (emendare) le rivendicazioni.

La Ricerca

ESEMPIO R

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITA' - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Documenti rilevanti →

OPINIONE SCRITTA

Requisiti di brevettabilità →

Questa opinione forn

Riquadro N. I B
 Riquadro N. II P
 Riquadro N. III N
 Riquadro N. IV V
 Riquadro N. V Dichiarazione motivata a riguardo di novità, attività inventiva o applicazione industriale; citazioni e spiegazioni giustificative della dichiarazione
 Riquadro N. VI Particolari documenti citati
 Riquadro N. VII Difetti particolari nella domanda
 Riquadro N. VIII Osservazioni particolari a riguardo della domanda

N. dossier _____ Dat _____
 Classificazione Internazionale di _____
 Richiedente _____

Esaminatore
Fischer, Elmar

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITA' - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

RAPPORTO DI RICERCA

Numero della domanda
IO 13125
IT M020100031

DOCUMENTI CONSIDERATI DI RILIEVO			
Categoria	Citazione del documento con indicazione, se appropriata, delle parti rilevanti	Rivendicazioni rilevanti	CLASSIFICAZIONE DELLA DOMANDA (IPC)
X	FR 2 538 722 A1 (PERDRIEL CLAUDE [FR]) 6 July 1984 (1984-07-06) * page 4, lines 16-18 * * page 4, lines 28-28 * * figure 1 *	1-3, 7-11	INV. E03F5/12
X	DE 101 58 612 A1 (ZEUNER KURT [DE]) 12 June 2003 (2003-06-12) * paragraphs [0028], [0 29] * * figures 1-3 *	1,2 12,14	
A			
X	WO 99/66141 A1 (TURCO JOE [AU]; TURCO EUGENE [AU]; KING ROSS DOUGLAS VERNON [AU]) 23 December 1999 (1999-12-23) * page 2, lines 17-19, 32-36 * * page 3, lines 27-34 * lines 24-27 * 1, 3 *	1, 2, 12, 14	
	047361 A1 (VSB VOGEL WERNER NIK [DE]) 09 (2009-04-09) ns [0042], [0 46], [0 51] *	1, 5, 7, 8, 10, 12, 14	CAMPI TECNICI RICERCATI (IPC) E03F B01D
	5 A1 (ROMAG ROEHREN & MASCH A LOUIS [CH]) 994 (1994-04-14) * page 9, line 15 - page 10, line 26 * * figure 5 *	12-14	

Quadro generale

Questo rapporto di ricerca è stato redatto sulla base di tutte le rivendicazioni

1

The Hague
15 October 2010
Urbahn, Stephanie

CATEGORIA DEI DOCUMENTI CITATI

X : di particolare rilevanza se considerato singolarmente
 Y : di particolare rilevanza se combinato con un altro documento della stessa categoria
 A : informazione generica
 O : divulgazione orale
 P : documento intermedio

T : teoria o principio alla base dell'invenzione
 E : documento brevettuale antecedente, ma pubblicato dopo o alla data di deposito
 D : documento citato nella domanda
 L : documento citato per altre ragioni

& : membro della stessa famiglia di brevetti, documento corrispondente

N. domanda _____

applicazione industriale;

Publicazione

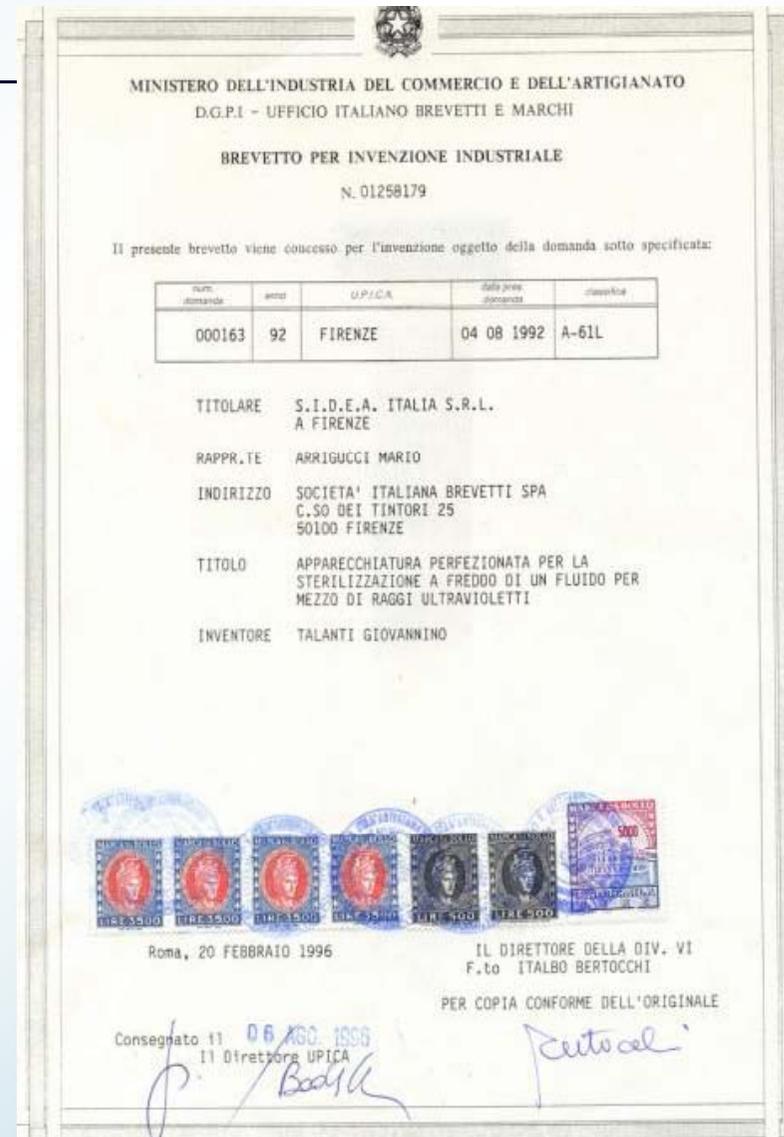
La Pubblicazione (= rendere accessibile il Brevetto al Pubblico) avviene dopo il 18° mese dalla data di deposito a meno che non sia stata richiesta l'anticipata accessibilità (90 giorni dal deposito).

Esame Sostanziale

UIBM comunica al Richiedente l'avvio dell'Esame sostanziale finalizzato a verificare i presupposti di brevettabilità e successivamente comunica per iscritto al richiedente i risultati.

Concessione

Concessione del Brevetto e Rilascio Certificato di Brevetto



Il percorso di accompagnamento alla brevettazione con CNA

- I dati ufficiali e l'esperienza quotidiana ci confermano "la scarsa propensione" della piccola impresa alla brevettazione.
- L'esperienza quotidiana ci conferma una non sufficiente attenzione alla tutela del segreto e del know how aziendali
- L'esperienza quotidiana ci presenta spesso problemi formali da risolvere



Grazie per l'attenzione!

Alessia Ferrucci Morandi
Resp. Servizi all'Internazionalizzazione - Ufficio Marchi&Brevetti
CNA Servizi Bologna scrI
a.ferrucci@bo.cna.it